# SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (sala cuarta)

de 24 de junio de 2010 *

En el asunto C-51/09 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 3 de febrero de 2009,

**Barbara Becker,** con domicilio en Miami (Estados Unidos), representada por el Sr. P. Baronikians, Rechtsanwalt,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

**Harman International Industries, Inc.,** con domicilio social en Northridge (Estados Unidos), representada por el Sr. M. Vanhegan, Barrister,

parte demandante en primera instancia,

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI),** representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: inglés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de Sala, y la Sra. C. Toader y los Sres. K. Schiemann, P. Kūris (Ponente) y L. Bay Larsen, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;
Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de febrero de 2010;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de marzo de 2010;

dicta la siguiente

## Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, la Sra. Becker solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 2 de diciembre de 2008, Harman International Industries/OAMI – Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Rec. p. II-3431; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la cual dicho Tribunal anuló la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 7 de marzo de 2007 (asunto R 502/2006-1; en lo sucesivo, «resolución controvertida»), la cual había anulado la resolución de la División de Oposición que había acogido la oposición formulada por Harman International Industries Inc. (en lo sucesivo, «Harman») contra el registro de la marca denominativa comunitaria Barbara Becker.

**Marco jurídico**

2 El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), dispone:

«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

b) cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en el que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»

3 En virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, se entiende por «marca anterior», en particular, las marcas comunitarias cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de registro de la marca comunitaria.

**Antecedentes de hecho del litigio**

4 El 19 de noviembre de 2002 la Sra. Becker presentó ante la OAMI una solicitud de registro de la marca denominativa Barbara Becker como marca comunitaria.

5 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 9, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:

«Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores.»

6 El 24 de junio de 2004 Harman formuló oposición contra el registro de la marca Barbara Becker respecto a todos los productos a que ésta se refiere, sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento. La oposición se basó en la marca denominativa comunitaria BECKER ONLINE PRO nº 1.823.228, registrada el 1 de julio de 2002, y en la solicitud de registro de 2 de noviembre de 2000 de la marca denominativa comunitaria BECKER nº 1.944.578, registrada el 17 de septiembre de 2004, que se refiere igualmente a diversos productos comprendidos en dicha clase 9.

7 Mediante resolución de 15 de febrero de 2005, al considerar que existía riesgo de confusión entre las marcas en pugna, la División de Oposición de la OAMI acogió la oposición de Harman. Estimó que los productos designados por dichas marcas eran idénticos y que éstas eran globalmente semejantes por cuanto, por una parte, tenían un grado medio de similitud gráfica y fonética y, por otra, eran idénticas desde el punto de vista conceptual, toda vez que dichas marcas se referían al mismo apellido.

8 El 11 de abril de 2006, la Sra. Becker interpuso un recurso contra dicha resolución, la cual fue anulada mediante la resolución controvertida. En ésta, la Primera Sala de Recurso de la OAMI (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») consideró que los productos designados por las marcas en pugna eran en parte idénticos y en parte similares. Llevó a cabo una diferenciación entre los productos destinados al público en general, los destinados a los profesionales y aquellos que, destinados tanto a uno como al otro de estos dos primeros grupos, pertenecían a una categoría intermedia.

9 En lo que atañe a los signos en pugna, la Sala de Recurso comparó únicamente la marca denominativa anterior BECKER y la marca Barbara Becker, cuyo registro se solicita. Declaró que existía tan sólo un cierto grado de semejanza gráfica y fonética entre dichos signos y consideró que, en cambio, desde el punto de vista conceptual, eran claramente distintos en Alemania y en los demás países de la Unión Europea debido a que el público pertinente percibiría la marca Barbara Becker en su integridad, y no como la asociación de «Barbara» y de «Becker». Igualmente señaló que la Sra. Becker era famosa en Alemania, mientras que el apellido «Becker» era muy común. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que las diferencias entre los signos controvertidos eran suficientemente importantes para descartar el riesgo de confusión.

10 Por otra parte, la Sala de Recurso consideró que no concurría el requisito según el cual, para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 debe existir entre las marcas en pugna un grado de similitud tal que el público interesado establezca una relación entre ellas.

**Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida**

11 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de junio de 2007 Harman promovió un recurso de anulación de la resolución controvertida. En apoyo de su recurso invocó dos motivos, basados en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento, respectivamente.

12 Al acoger el primero de dichos motivos el Tribunal de Primera Instancia, mediante la sentencia recurrida, anuló la resolución controvertida por considerar que la Sala de Recurso había llegado erróneamente a la conclusión de que las marcas en pugna eran claramente distintas. Tras señalar, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que entre ellas se daba una cierta semejanza desde los puntos de vista gráfico y fonético, como había declarado la Sala de Recurso, consideró, en el apartado 34 de dicha sentencia, que la Sala de Recurso había apreciado equivocadamente la importancia relativa al elemento «Becker» en relación con el elemento «Barbara».

13 A este respecto, en primer lugar, remitiéndose a su sentencia de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI – Fusco International (ENZO FUSCO) (T-185/03, Rec. p. II-715, apartado 54), observó, en el apartado 35 de la sentencia recurrida, que la jurisprudencia había admitido que, al menos en Italia, por regla general, los consumidores atribuían un carácter distintivo más elevado al apellido que al nombre integrantes de una marca, por lo que podía atribuirse al apellido «Becker» un carácter distintivo más elevado que el relativo al nombre «Barbara» en la marca compuesta.

14 En segundo lugar, manifestó, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, que el hecho de que la Sra. Becker fuera famosa en Alemania por ser la ex esposa del Sr. Boris Becker no significaba que, desde el punto de vista conceptual, las marcas en pugna no fueran semejantes. Señaló, en efecto, que dichas dos marcas se referían al mismo apellido y que, por lo tanto, se daba una semejanza entre ellas, máxime si se considera

que, en una parte de la Unión, podía asignarse al elemento «Becker», de la marca Barbara Becker, como apellido, un carácter distintivo más elevado que el relativo al elemento «Barbara», que es un mero nombre.

15 En tercer lugar, remitiéndose a la sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion (C-120/04, Rec. p. I-8551, apartados 30 y 37), en el apartado 37 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia consideró que, aunque no fuera el elemento dominante de la marca compuesta, se percibiría el elemento «Becker» como un apellido, ya que se utiliza corrientemente para designar a una persona, y precisó que ocuparía una posición distintiva autónoma en dicha marca.

16 Por consiguiente, poniendo de relieve que no se había negado la identidad ni la similitud de los productos diferenciados por las marcas en pugna y que tales marcas ofrecían algunas semejanzas gráfica, fonética y conceptual, en el apartado 40 de la sentencia recurrida dicho Tribunal consideró que existía un riesgo de confusión entre éstas, aun cuando los productos de que se trata fueran destinados a un público con un grado de atención relativamente elevado.

17 En último lugar, en los apartados 41 y 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que no desvirtuaba dicha apreciación la alegación de la OAMI de que sólo pueden considerarse semejantes una marca compleja y otra marca en el supuesto de que su componente común constituya el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compleja. Rechazó asimismo la alegación de la Sra. Becker de que no podía aplicarse en el caso de autos la jurisprudencia relativa a las marcas compuestas porque la marca Barbara Becker estaba formada por un nombre y un apellido.

**Pretensiones de las partes**

18 En su recurso de casación la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida en la medida en que anuló la resolución controvertida y la condenó en costas. Solicita además que se condene en costas a la recurrida.

19 Harman solicita esencialmente que se desestime el recurso de casación y se condene en costas a la recurrente.

20 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y condene a Harman al pago de las costas causadas a su instancia.

**Sobre el recurso de casación**

*Alegaciones de las partes*

21 En apoyo de su recurso de casación la Sra. Becker invoca un motivo único relativo a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al considerar que se daba una semejanza entre las marcas en pugna y que, por lo tanto, aplicó indebidamente dicha disposición al inferir de lo anterior que existía un riesgo de confusión.

22 En primer lugar, reprocha al Tribunal de Primera Instancia que basara su apreciación en su sentencia Fusco/OAMI – Fusco International (ENZO FUSCO), antes citada, según la cual los consumidores italianos atribuían un carácter distintivo más elevado al apellido que al nombre integrantes de una marca. Observa a este respecto que, en una sentencia más reciente, de 12 de julio de 2006, Rossi/OAMI – Marcorossi (MARCOROSSI) (T-97/05, apartados 46 y 47), el Tribunal de Primera Instancia señaló que una regla tan general no se aplicaba de manera automática en cualquier situación ya que cada caso debía analizarse individualmente, y que el apellido, común a las dos marcas controvertidas en dicho asunto, no era suficientemente dominante en ellas para entrañar riesgo de confusión.

23 En segundo lugar, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia dedujo erróneamente de la sentencia Medion, antes citada, que el elemento «Becker» ocupaba una posición distintiva autónoma en la marca compuesta por lo que las dos marcas en pugna debían considerarse semejantes. Observa que dicha sentencia puso de relieve simplemente que no basta que un tercero añada a la marca registrada la denominación de su empresa para reivindicar una protección de su marca compuesta. Sostiene que en modo alguno puede entenderse en el sentido de que establece una regla general según la cual cualquier elemento compartido por dos marcas debe considerarse distintivo aunque no sea dominante.

24 A su juicio, además, son objeto de dicha sentencia unas marcas que no pueden compararse con las marcas en pugna en el presente asunto. Puntualiza que, en efecto, en éste no se trata de la imitación de una marca anterior a la que se agrega la razón social de una empresa, sino de una modificación de la marca anterior mediante la inserción de un nombre delante del apellido. Considera que el público interesado percibiría el signo «Barbara Becker» como el nombre de una persona de sexo femenino, mientras que, a su juicio, el apellido «Becker», muy común, no está suficientemente determinado para reconocer una semejanza conceptual entre las marcas controvertidas. Alega que, por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia aplicó erróneamente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 al declarar que el elemento «Barbara» es un mero nombre, siendo así que la inserción de tal nombre afecta de manera determinante a la impresión de conjunto producida por la marca cuyo registro se solicita en la medida en que transmite un significado conceptual totalmente nuevo del apellido «Becker».

25 La OAMI suscribe esencialmente los motivos invocados por la recurrente. En efecto, alega que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta todos los elementos pertinentes del caso de autos para apreciar la existencia de un riesgo de confusión al considerar indebidamente que la apreciación fáctica dada en la sentencia Fusco/OAMI – Fusco International (ENZO FUSCO), antes citada, constituía una norma jurídica y al aplicar automáticamente la jurisprudencia sentada en la sentencia Medion, antes citada.

26 Afirma que, por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración, en particular, el hecho de que el apellido integrante de la marca cuyo registro se solicita es un apellido alemán muy común. Señala que, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, no determinó si el hecho de que la Sra. Becker es una persona famosa podía neutralizar las semejanzas fonética y gráfica de los signos enfrentados. Matiza que asimismo consideró indebidamente que el elemento «Becker» ocupaba una posición distintiva autónoma, sin analizar el impacto de la fama de la Sra. Becker en la percepción de los consumidores.

27 En el acto de la vista la OAMI agregó que el Tribunal de Primera Instancia había cometido un error de Derecho al permitir que se dedujera de su apreciación de que la segunda parte del signo tenía carácter distintivo dominante en relación con la primera que igualmente tenía una posición distintiva autónoma.

28 En cambio, Harman se opone al motivo invocado por la recurrente. Por una parte, alega que, contrariamente a lo que ésta afirma, de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal de Primera Instancia se remitió a la sentencia Fusco/OAMI – Fusco International (ENZO FUSCO), antes citada, con carácter indicativo y no como una norma jurídica que, en principio, se aplica a todas las situaciones. Observa, además, que dicha remisión no es determinante en el razonamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia para llegar a la conclusión de que existe riesgo de confusión.

29 Por otra parte, aprueba el análisis realizado por el Tribunal de Primera Instancia en relación con la posición distintiva autónoma del elemento «Becker», que, a su juicio, se atiene a la sentencia Medion, antes citada.

*Apreciación del Tribunal de Justicia*

30 Dado que la recurrente recrimina al Tribunal de Primera Instancia que aplicara erróneamente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe recordarse que, con arreglo a dicha disposición, mediando oposición del titular de una marca anterior, debe denegarse el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.

31 A este respecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que constituye riesgo de confusión, a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [véanse las sentencias de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 33, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, aparado 32, así como, en tal sentido, en relación con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17, y Medion, antes citada, apartado 26].

32 La existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos (véanse, en este sentido, la sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; así como las sentencias antes citadas Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 18; Medion, apartado 27; OAMI/Shaker, apartado 34, y Nestlé/OAMI, apartado 33).

33 Según jurisprudencia igualmente consolidada, por lo que se refiere a la semejanza gráfica, fonética o conceptual de las marcas controvertidas, la apreciación global del riego de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de

que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias citadas SABEL, apartado 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25; Medion, apartado 28; OAMI/Shaker, apartado 35, y Nestlé/OAMI, apartado 34).

34 No obstante, en los apartados 30 y 31 de la sentencia Medion, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que, más allá del supuesto habitual en el que el consumidor medio percibe una marca como un todo, no se excluye en absoluto que, en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, sin constituir por ello su elemento dominante. En tal supuesto, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trate proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión.

35 En el caso de autos, tras recordar todas las reglas referidas en los apartados 30 a 33 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró esencialmente, al apreciar la semejanza de las marcas en pugna desde el punto de vista conceptual, en primer lugar, que, dado que, por regla general, los consumidores atribuyen, en una parte de la Unión, un carácter distintivo más elevado al apellido que al nombre integrantes de un signo denominativo, podía atribuirse al elemento «Becker» de la marca cuyo registro se solicita un carácter distintivo más elevado que al del elemento «Barbara», en segundo lugar, que el hecho de que la Sra. Becker fuera famosa en Alemania en modo alguno influía en la semejanza de las marcas en pugna, dado que éstas evocan el mismo apellido y que el elemento «Barbara» no es más que un simple nombre y, en tercer lugar, que el elemento «Becker» ocupaba una posición distintiva autónoma en la marca compuesta por cuanto se percibiría como un apellido.

36 Si bien es posible que en una parte de la Unión, en general, el apellido tenga un carácter distintivo más elevado que el relativo al nombre, no obstante deben tenerse en cuenta los elementos propios del caso y, concretamente, la circunstancia de que el apellido de que se trate sea poco corriente o, por el contrario, muy común, lo cual puede afectar al carácter distintivo. Lo mismo puede decirse del apellido «Becker», cuyo carácter común puso de relieve la Sala de Recurso.

37 Igualmente debe tenerse en cuenta la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre y su apellido se registren conjuntamente como marca, en la medida en que tal notoriedad puede evidentemente influir en la percepción de la marca por el público pertinente.

38 Por otra parte, debe considerarse que, en una marca compuesta, un apellido no ocupa en todos los casos una posición distintiva autónoma por el mero hecho de que se perciba como un apellido. La apreciación de tal posición sólo puede basarse, en efecto, en un examen de conjunto de los factores pertinentes del caso de autos.

39 Por lo demás, como ha señalado esencialmente el Abogado General en el punto 59 de sus conclusiones, los motivos invocados por el Tribunal de Primera Instancia para decidir que existía una semejanza conceptual entre las marcas en pugna, si se consideraran conformes al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, darían lugar a que se admitiera que todo apellido constitutivo de una marca anterior podría oponerse válidamente al registro de una marca formada por un nombre y ese apellido, aun cuando, por ejemplo, este último fuera común o la inclusión del nombre influyera, desde el punto de vista conceptual, en la percepción por el público pertinente de la marca formada del modo indicado.

40 De todo cuanto antecede se deduce que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al basar su apreciación de la semejanza de las marcas desde el punto de vista conceptual en consideraciones generales extraídas de la jurisprudencia sin analizar todos los elementos pertinentes propios del asunto, infringiendo la exigencia de una apreciación global del riesgo de confusión teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos y basada en la impresión de conjunto producida por las marcas en pugna.

41 De lo anterior se desprende que debe acogerse el motivo de casación relativo a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), y que, por lo tanto, debe anularse la sentencia recurrida y devolverse el asunto al Tribunal General.

**Costas**

42 Dado que se devuelve el asunto al Tribunal General, procede reservar la decisión sobre las costas relativas al procedimiento de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:

**1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 2 de diciembre de 2008, Harman International Industries/OAMI – Becker (Barbara Becker) (T-212/07).**

**2) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.**

**3) Reservar la decisión sobre las costas.**

Firmas